Delimec Hygiene Sdn Bhd v EMIC (M) Sdn Bhd

MAHKAMAH TINGGI (KUALA LUMPUR) — GUAMAN SIVIL NO D9–22–1776 TAHUN 2000
RAMLY ALI PK
13 NOVEMBER 2000

Acara Sivil *— Afidavit — Indorsmen pada afidavit — Format — Indorsmen perlu mencatitkan tarikh afidavit diikrarkan dan difailkan — Indorsmen di bahagian atas sebelah kanan muka depan afidavit, sama ada mencukupi — Defendan tidak diprejudis — Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 A 41 k 9(2)*

Acara Sivil *— Dokumen — Pengemukaan dan penyemakan dokumen — Dokumen dalam simpanan defendan — Budi bicara mahkamah — Dokumen penting untuk perbicaraan — Kemungkinan dokumen akan dimusnah — Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 A 24 kk 12 & 13(1)*

Acara Sivil *— Injunksi — Injunksi ex parte — Kegagalan memberi notis kepada defendan — Sebab-sebab kegagalan memberi notis tidak dinyatakan dalam afidavit sokongan — Ketidakpatuhan A 29 k 2A Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 — Sama ada satu kemestian — Sama ada A 29 k 2A terpakai untuk permohonan inter partes — Sama ada notis boleh secara tersirat*

Acara Sivil *— Injunksi — Injunksi interlokutori — Permohonan untuk menghalang pelanggaran cap dagangan dan hakcipta — Pengelirupaan — Plaintif mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh — Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan — Ujian 'general recollection test' — Sama ada isu serius yang perlu dibicarakan*

Plaintif telah diperbadankan pada tahun 1992 dan telah menjalankan perniagaan di dalam industri pembersihan dan menjual segala alat pembersihan termasuk bahan cairan pembersihan dan pelapis. Plaintif mempunyai kedudukan kewangan yang baik dan telah membina nama dan reputasi perniagaannya dengan menggunakan cap-cap dagangan dengan huruf-huruf yang membina perkataan 'IMEC' dan juga ayat 'I … Make Environment Clean' di dalam aktivit perniagaan dan pengiklanan barangannya. Defendan baru diperbadankan pada tahun 1999 dan pemegang saham dan pengarah-pengarah syarikat defendan merupakan bekas pekerja syarikat plaintif. Defendan, sejak penubuhannya, telah menjalankan aktiviti perniagaan yang sama dengan perniagaan plaintif, yang juga melibatkan jenis barangan yang sama dengan menggunakan nama cap dagangan 'EMIC' dan juga ayat 'Environment Maker In Cleaniness'. Pada 19 September 2000, plaintif telah menfailkan satu writ saman terhadap defendan bagi perlanggaran cap dagangan, perlanggaran hakcipta dan pengelirupaan barangan dan perniagaan. Pada 21 September 2000, plaintif telah menfailkan permohonan untuk perintah injuksi ex parte (kandungan 2) disokong oleh satu afidavit yang diikrarkan oleh Low Suan Hing (kandungan 3). Pada 2 Oktober 2000, mahkamah telah membenarkan permohonan plaintif. Pada 4 Oktober 2000, plaintif

menfailkan permohonan untuk mendapatkan antara lain, perintah injunksi (inter partes) dan defendan menyerahkan kepada plaintif dokumen-dokumen berkaitan yang berada di dalam milikannya (kandungan 7). Pada 13 Oktober 2000, defendan menfailkan satu permohonan untuk mengetepikan perintah injunksi ex parte 2 Oktober 2000 dan memohon gantirugi (kandungan 13). Di dalam kandungan 13, isu yang dikemukakan di dalam permohonan defendan adalah sama ada perintah injunksi ex parte tersebut harus diketepikan kerana afidavit kandungan 3 itu telah gagal untuk mematuhi kehendak peruntukan-peruntukan A 29 k 2A Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 ('KMT') (terutamanya perenggan (c) dan (g) kaedah itu). Di dalam kandungan 7, isu yang ditimbulkan di dalam permohonan plaintif untuk mendapatkan perintah injuksi inter partes adalah: (a) sama ada terdapat isu yang serius harus dibicarakan yang melibatkan persoalan-persoalan: (i) sama ada terdapat perlanggaran cap dagangan plaintif oleh defendan; (ii) sama ada terdapat perlanggaran hak cipta plaintif oleh defendan; (iii) sama ada pengelirupaan barangan dan perniagaan plaintif oleh defendan; dan (b) di manakah terletaknya keadilan kes dan imbangan kesenangan yang menentukan sama ada satu perintah injunksi diberikan. Di dalam kandungan 7, isu-isu yang ditimbulkan juga adalah: (a) sama ada defendan harus mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan kepada plaintif menurut A 24 kk 12 dan 13 KMT; dan (b) sekiranya kandungan 13 defendan dibenarkan, bolehkah mahkamah membenarkan permohonan perintah injunksi inter partes setelah perintah injunksi ex parte diketepikan. Di peringkat akhir penghujahannya, peguam defendan menimbulkan kegagalan plaintif mematuhi kehendak peruntukan A 41 k 9(2) KMT di dalam afidavit sokongannya (kandungan 3) dan oleh itu beliau membantah penerimaan dan pengunaan afidavit tersebut. Peguam defendan tidak pernah memberi sebarang notis awal mengenainya kepada peguam plaintif.

Diputuskan, membenarkan permohonan defendan mengetepikan injunksi ex parte (kandungan 13) dan membenarkan permohonan plaintif untuk injunksi inter partes dan pengemukaan dokumen (kandungan 7):

(1) Plaintif telah gagal memenuhi dan mematuhi A 29 k 2A(c) dan (g) KMT dan oleh itu perintah injunksi ex parte diketepikan dan dibatalkan. Memandangkan A 29 k 2A KMT menggunakan perkataan 'shall', adalah menjadi satu kemestian atau mandatori bagi permohonan untuk mematuhi kehendak kaedah tersebut. Bagi sub-perenggan (c), sekiranya plaintif tidak memberikan notis terlebih awal mengenai permohonan ex parte berkenaan kepada defendan, kerana takut akan menggagalkan tujuan prosiding tersebut, plaintif mestilah menyatakan di dalam afidavit sokongannya sebab-sebab mengapa notis tersebut tidak dapat diberikan terlebih dahulu kepada defendan. Mahkamah tidak

bersetuju bahawa notis itu boleh secara tersirat kerana ayat pembukaan kepada k 2A menyatakan 'shall contain a clear and concise statement'. Ini bermakna kenyataan berkenaan mesti dinyatakan secara terang dan tepat dan bukannya secara tersirat (lihat ms 197F, 198C–E).

(2) Di dalam satu permohonan injunksi interlokutori, mahkamah hanya perlu memutuskan bahawa berdasarkan keseluruhan fakta yang terdapat di peringkat itu, telah didedahkan isu bona fide yang serius yang perlu dibicarakan. Jika terdapat isu serius yang perlu dibicarakan, mahkamah perlu menimbangkan di mana letaknya keadilan kes itu dan imbangan kesenangan berdasarkan semua perkara yang relevan. Perlu ditimbangkan juga ialah remedi yang dipohon mestilan bertujuan menghasilkan keputusan yang adil untuk tempoh di antara tarikh permohonan itu dan tarikh perbicaraan penuh tuntutan writ saman (lihat ms 199G–200A).

(3) Setelah meneliti kedua-dua cap dagangan berdaftar plaintif dengan cap dagangan yang digunakan oleh defendan, mahkamah berpendapat secara keseluruhan, setelah mengambil kira bentuk-bentuk caragaya, jenis-jenis produk/barangan yang diniagakan serta promosi pengiklanan yang terlibat, defendan telah menggunakan cap dagangan yang terlalu mirip dan hampir serupa dengan cap dagangan plaintif yang berkemungkinan memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan perniagaan berhubung dengan barangan-barangan yang diliputi oleh cap dagangan plaintif tanpa diberi kuasa atau kebenaran oleh plaintif. Pendapat di atas dicapai dengan menggunakan 'general recollection test'. Berdasarkan ini, mahkamah memutuskan terdapat isu-isu yang serius yang patut dibicarakan mengenai dakwaan perlanggaran cap dagangan plaintif terhadap defendan (lihat ms 201F–G, 202E).

(4) Setelah meneliti risalah-risalah bagi kedua-dua pihak plaintif dan defendan, kedua-dua risalah itu adalah terlalu menyerupai antara satu sama lain, baik dari segi isi kandungan penerangannya mahupun gambar-gambar dan reka bentuknya. Persamaan tersebut adalah mencukupi untuk mahkamah memutuskan di peringkat ini bahawa memang terdapat isu-isu serius yang perlu dibicarakan untuk mengesahkan pemilikan hakcipta terhadap karya-karya tersebut (lihat ms 203F–G).

(5) Fakta-fakta kes menunjukkan terdapat elemen yang menunjukkan bahawa barangan dan perniagaan defendan mempunyai banyak persamaan dan mirip sekali dengan barangan dan perniagaan plaintif, baik dari jenis dan jenama barangan, kotak dan pembungkusan barangan, dan risalah-risalah pengiklanan dan promosinya. Terdapat juga elemen kekeliruan yang timbul di kalangan pembeli-pembeli di dalam pasarannya berkaitan barangan kedua-dua pihak. Oleh itu, plaintif telah

berjaya menimbulkan isu-isu serius yang patut dibicarakan di dalam permohonan ini (lihat ms 206A–B).

(6) Berdasarkan kedudukan kewangan plaintif yang agak kukuh, plaintif adalah berupaya untuk memenuhi apa jua perintah yang akan dibuat oleh mahkamah mengenai gantirugi jikalau selepas ini mahkamah berpendapat perintah injunksi berkenaan tidak patut diberikan dan akibatnya defendan telah mengalami kerugian (lihat ms 207C–D).

(7) Aturan 29 k 2A KMT adalah peruntukan yang terpakai bagi permohonan ex parte sahaja. Peruntukan ini tidak terpakai bagi permohonan inter partes. Oleh itu, tidak ada sebab mengapa permohonan inter partes tersebut tidak boleh dipertimbangkan dan dibenarkan atas meritnya sendiri walaupun perintah ex parte sebelum ini telah diketepikan (lihat ms 208A–B).

(8) Perintah pengemukaan sesuatu dokumen di bawah A 24 kk 12 dan 13(1) KMT bukanlah merupakan satu hak kepada pemohon untuk mendapatkannya. Ia bergantung kepada budi bicara mahkamah dan merit sesuatu kes. Mahkamah berpendapat permohonan plaintif adalah memenuhi kehendak peruntukan-peruntukan A 24 kk 12 dan 13(1) KMT. Permohonan tersebut boleh dibuat di peringkat interlokutori dan berdasarkan fakta keseluruhan kes jika mahkamah berpuas hati bahawa perintah tersebut adalah 'necessary either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs'. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah penting dan relevan untuk digunakan oleh plaintif di dalam perbicaraan tuntutannya kelak. Sekiranya tiada perintah pengemukaan dibuat, kemungkinan besar dokumen-dokumen tersebut akan dimusnahkan (lihat ms 209B–C, 210B–C).

(9) Mengikut A 41 k 9(2) KMT, indorsmen pada afidavit perlu mencatitkan tarikh bila afidavit berkenaan diikrarkan dan tarikh bila ia difailkan. Sememangnya tiada sebarang bentuk format di mana indorsmen sedemikian patut dicatitkan di bawah A 41 dan juga Borang 78. Amalan biasanya ialah indorsmen sedemikian dicatitkan di penghujung afidavit berkenaan di ruangan selepas deponen menandatanganinya di hadapan pesuruhjaya sumpah. Itu hanyalah amalan sahaja bukan penetapan undang-undang. Oleh itu, indorsmen di bahagian atas sebelah kanan muka depan afidavit adalah mencukupi untuk mematuhi kehendak A 41 k 9(2) KMT. Juga tiada tanda-tanda di dalam kes ini bahawa defendan telah diprejudiskan dengan kedudukan indorsmen tersebut (lihat ms 211F–H).

[**English summary**

The plaintiff was incorporated in 1992 and carried out business in the cleaning industry and sold various cleaning devices including cleaning

agents and filters. The plaintiff was of sound financial standing and had built its name and business reputation using a trademark with letters which made up the word 'IMEC' and the sentence 'I ... Make Environment Clean' in its business activities and the advertising of its products. The defendant was incorporated only in 1999 and the shareholders and directors of the defendant company were former employees of the plaintiff company. The defendant, since its incorporation, conducted the same business activities as those of the plaintiff, and also dealt in the same products using the trademark 'EMIC' and the sentence 'Environment Maker In Cleanliness'. On 19 September 2000, the plaintiff filed a writ of summons against the defendant for infringement of trademark, infringement of copyright and passing off of products and business. On 21 September 2000, the plaintiff filed for an ex parte injunction (encl 2) supported by an affidavit affirmed by Low Suan Hing (encl 3). On 2 October 2000, the court allowed the plaintiff's application. On 4 October 2000, the plaintiff filed an application to obtain, among others, an inter partes injunction and the defendant submitted to the plaintiff related documents in its possession (encl 7). On 13 October 2000, the defendant filed an application to set aside the ex parte injunction dated 2 October 2000 and to sue for damages (encl 13). In encl 13, the issue raised in the defendant's application was whether the ex parte injunction should be set aside because the encl 3 affidavit had failed to satisfy the requirements of provisions O 29 r 2A of the Rules of the High Court 1980 ('the RHC') (especially para (c) and (g) of the rules). In encl 7, the issues raised in the plaintiff's application to obtain an inter partes injunction were: (a) whether there were serious issues to be tried involving the questions of: (i) whether there was infringement of the plaintiff's trademark by the defendant; (ii) whether there was infringement of the plaintiff's copyright by the defendant; (iii) whether there was passing off of the plaintiff's products and business by the defendant; and (b) on whom would justice of the case and balance of convenience lies which would determine whether an injunction is to be granted. In encl 7, the issues also raised were: (a) whether the defendant ought to submit the relevant documents to the plaintiff pursuant of O 24 rr 12 and 13 of the RHC; and (b) if the defendant's encl 13 were allowed, whether the court could allow the application of the inter partes injunction after the ex parte injunction was set aside. In the final stage of his submissions, the defendant's counsel pointed out the plaintiff's failure to satisfy the requirements of O 41 r 9(2) of the RHC in his supporting affidavit (encl 3) and therefore objected to the acceptance and use of the affidavit. The defendant's counsel did not give any preliminary notice of this to the plaintiff's counsel.

Held, allowing the defendant's application to set aside the ex parte injunction (encl 13) and allowing the plaintiff's application for an inter partes injunction and the submission of document (encl 7):

(1) The plaintiff had failed to satisfy and abide by O 29 r 2A(c) and (g) of the RHC, therefore the ex parte injunction was set aside and nullified. Considering that O 29 r 2A of the RHC use the word 'shall', it is necessary or mandatory that the application satisfies the requirement of the rule. For sub-para (c), if the plaintiff fails to give notice in advance to the defendant about the ex parte application, out of fear that it will defeat the purpose of the proceedings, the plaintiff must state in his supporting affidavit the reasons why notice in advance was not given to the defendant. The court disagreed that the notice can be given impliedly as the introductory sentence to r 2A states 'shall contain a clear and concise statement'. This means that the statement must be stated clearly and concisely and not impliedly (see pp 197F, 198C–E).

(2) In an application for an interlocutory injunction, the court need only decide that according to all the facts available at that stage, it was shown that there was a serious bona fide issue to be tried. If there were a serious issue to be tried, the court has to weigh the justice of the case and the balance of convenience based on all relevant matters. Also to be considered is that the remedies applied for must have the purpose of creating a just outcome for the period in between the date of application and the date of full hearing for the writ of summons (see pp 199G–200A).

(3) After comparing the two registered trademarks of the plaintiff with the trademark of the defendant, the court found that as a whole, after taking into account the style and variety of products marketed and the advertising campaigns involved, the defendant had used a trademark too similar and almost identical to that of the plaintiff that may mislead or cause confusion in the course of business relating to the products under the trademark of the plaintiff without the authority or permission of the plaintiff. The aforementioned view arose in reliance to the 'general recollection test'. Based on this, the court decided that there were serious issues to be tried on the allegation of infringement of the plaintiff's trademark by the defendant (see pp 201F–G, 202E).

(4) Upon comparing the pamphlets of both the plaintiff and the defendant, it was found that the pamphlets resembled each other too much, both in enclosures and in graphics and design. Such similarity is sufficient for the court to decide at this stage that there were indeed serious issues to be tried in affirming copyright ownership over the compositions (see p 203F–G).

(5) The facts of the case show an element that the products and business of the defendant share many similarities and is almost identical with the products and business of the plaintiff, in all aspects including the types and brands of products, packaging, advertisement pamphlets and promotion. There was also an element of confusion reigning among the customers in the

marketing of the products of the two parties. As such, the plaintiff succeeded in raising serious issues to be tried in this application (see p 206A–B).

(6) Based on the plaintiff's sound financial standing, the plaintiff was capable of fulfilling whatever orders made by the court on damages if after this, the court finds that the injunction should not have been allowed and as a result, the defendant suffers loss (see p 207C–D).

(7) Order 29 r 2A of the RHC is a provision used in ex parte applications only. This provision is not used in inter partes applications. As such, there is no reason why the inter partes application should not be considered and allowed on its own merits although the ex parte order was previously set aside (see p 208A–B).

(8) The order to tender a document under O 24 rr 12 and 13(1) of the RHC is not a right of the applicant. It depends on the discretion of the court and the merit of a case. The court found that the plaintiff's application fulfills the requirements of the provisions of O 24 rr 12 and 13(1) of the RHC. The application can be made at the interlocutory stage and based on the facts of the entire case, the court having been satisfied that the order was 'necessary either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs'. The documents needed were important and relevant to the plaintiff in its upcoming trial for claims. If no such order to tender is made, there is a huge possibility that the documents will be destroyed (see pp 209B–C, 210B–C).

(9) According to O 41 r 9(2) of the RHC, the indorsement of the affidavit has to state the date of when the affidavit was affirmed and the date it was filed. There is indeed no format under which such an indorsement ought to be recorded under O 41 of the RHC and Form 78. The normal practice is that such indorsements should be recorded at the end of the affidavit in the space after the deponent signs it before the commissioner of oaths. This is merely a practice and not a legal requirement. As such, the indorsement on the upper right-hand side of the front page of the affidavit is sufficient to satisfy the requirements of O 41 r 9(2) of the RHC. There is also no indication in this case that the defendant was prejudiced by the position of the indorsement (see p 211F–H).]

Nota-nota

Untuk kes-kes mengenai affidavit secara am, lihat 2(1) *Mallal's Digest* (4th Ed, 1998 Reissue) perenggan-perenggan 219–293.

Untuk kes-kes mengenai injunksi ex parte secara am, lihat 2(1) *Mallal's Digest* (4th Ed, 1998 Reissue) perenggan-perenggan 1954–1974.

Untuk kes-kes mengenai permohonan injunksi untuk menghalang pelanggaran cap dagangan, lihat 2(1) *Mallal's Digest* (4th Ed, 1998 Reissue) perenggan-perenggan 2092, 2193 dan 2348.

Untuk kes-kes mengenai pengemukaan dan penyemakan dokumen, lihat 2(1) *Mallal's Digest* (4th Ed, 1998 Reissue) perenggan 1647.

Kes-kes yang dirujuk

American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] AC 396; [1975] 1 All ER 504 (dirujuk)

Faber Merlin (M) Bhd v Ban Guan Sdn Bhd [1981] 1 MLJ 105 (dirujuk)

Keet Gerald Francis Noel John v Mohd Noor bin Abdullah & Ors [1995] 1 MLJ 193 (dirujuk)

Larut Consolidated Bhd & Anor v Khoo Ee Bee & Ors [1997] 5 MLJ 77 (dirujuk)

Mars Inc v Central Chocolate Products (M) Sdn Bhd (1993) AIPR 373 (dirujuk)

McAlister & Co Ltd v Pasuma (1960) Ltd & Ors [1961] MLJ 298 (dirujuk)

MI & M Corp & Anor v A Mohamed Ibrahim [1964] MLJ 392 (dirujuk)

Mohamed Zainuddin bin Puteh v Yap Chee Seng [1978] 1 MLJ 40 (dirujuk)

Mohd Nazir bin Badar Shair v Timbalan Menteri Dalam Negeri [2000] 2 MLJ 559 (dirujuk)

Motor Sports International Ltd & Ors v Delcont (M) Sdn Bhd [1996] 2 MLJ 605 (dirujuk)

OZE Marketing Sdn Bhd v Twenty First Century Products Sdn Bhd [1999] 4 MLJ 449 (dirujuk)

Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd v Cahaya Surya Buku dan Alat Tulis [1989] 1 MLJ 386 (dirujuk)

Perbadanan Nasional Insurans Sdn Bhd v Pua Lai Ong [1996] 3 MLJ 85 (dirujuk)

RCA Corp & Ors v Reddingtons Rare Records [1975] 1 All ER 38 (dirujuk)

RHM Foods Ltd & Anor v Bovril Ltd [1982] 1 All ER 673 (dirujuk)

Rock Records & Tapes Co Ltd & 5 Ors v Season Karaoke Sdn Bhd & Ors [1999] 1 AMR 78 (dirujuk)

Sandaw Ltd's Application (1914) 31 RPC 196 (dirujuk)

Seet Chuan Seng v Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd [1994] 2 MLJ 770 (dirujuk)

Si Rusa Beach Resort Sdn Bhd v Asia Pacific Hotel Management Pte Ltd [1985] 1 MLJ 132 (dirujuk)

Syarikat Chin Seng Supermarket v United Continental Insurance Sdn Bhd [1997] 5 MLJ 121 (dirujuk)

Tien Ik Sdn Bhd & Ors v Kuok Khoon Hwong Peter [1992] 2 MLJ 689 (dirujuk)

Tohtonku Sdn Bhd v Superace (M) Sdn Bhd [1989] 2 MLJ 298 (dirujuk)
Wah Loong (Jelapang) Tin Mine Sdn Bhd v Chia Ngen Yiok [1975] 2 MLJ 109 (dirujuk)
Yuvaraian & Anor v Anthony Martin [1994] A IPR 269 (dirujuk)

Undang-undang yang dirujuk

Akta Cap Dagangan 1976 s 38
Akta Hakcipta 1987 ss 3, 10, 36, (1), 42(1), 42A
Akta Perihal Dagangan 1972 s 16(1)
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 A 29 k 2A(c), (g), A 41 k 9(2), Borang 78

CW Wong (*SK Lam* bersama beliau) (*SK Lam Wong & Yap*) bagi pihak plaintif.

M Athimulan (*Hazman Ahmad* bersama beliau) (*Hazman & Associates*) bagi pihak defendan.

Ramly Ali PK. : Plaintif adalah sebuah syarikat yang diperbadankan pada tahun 1992. Sejak penubuhannya, plaintif telah menjalankan perniagaan di dalam industri pembersihan dan menjual segala alat pembersihan termasuk bahan cairan pembersihan dan pelapis. Plaintif telah berniaga sedemikian dengan membina nama dan reputasi perniagaanya dengan menggunakan cap-cap dagangan dengan huruf-huruf yang membina perkataan 'IMEC' dan juga ayat 'I … Make Environment Clean' di dalam aktiviti perniagaan dan pengiklanan barangannya.

Defendan pula merupakan sebuah syarikat yang baru diperbadankan pada tahun 1999. Mengikut rekod, pemegang saham dan pengarah-pengarah syarikat defendan adalah merupakan bekas pekerja syarikat plaintif iaitu seorang bekas penjaga setor, seorang bekas jurujual dan seorang bekas pengarah dan pengurus syarikat plaintif. Defendan, sejak penubuhannya pada tahun 1999, telah menjalankan aktiviti perniagaan yang sama dengan perniagaan plaintif, yang juga melibatkan jenis barangan yang sama dengan menggunakan nama cap dagangan 'EMIC' dan juga ayat 'Environment Maker In Cleaniness'.

Pada 19 September 2000, plaintif telah memfailkan satu writ saman (kandungan 1) terhadap defendan bagi pelanggaran cap dagangan, perlanggaran hakcipta dan pengelirupaan barangan dan perniagaan. Pada 21 September 2000, plaintif telah memfailkan saman dalam kamar (ex parte) (kandungan 2) untuk mendapatkan perintah injunksi interlokutori dengan disokong oleh afidavit yang ikrarkan oleh Low Suan Hing (kandungan 3), seorang pengarah di syarikat plaintif. Pada 2 Oktober 2000, mahkamah telah membenarkan permohonan plaintif dan mengeluarkan perintah injunksi seperti berikut:

(a) Defendan sama ada bertindak sendiri atau melalui pengarah, pegawai-pegawai, pengkhidmat-pengkhidmat atau agen-agennya atau sesiapa daripada mereka dihalang oleh suatu injunksi selama 14 hari dari tarikh ini daripada:

(i) melanggar cap dagangan berdaftar plaintif No 92/04752 dan atau Cap-cap Dagangan plaintif dalam permohonan pendaftaran No 92/04753, 95/05758, 95/05759 dan 95/00870 melalui penggunaan atau berkenaan dalam perjalanan perdagangan apa-apa tanda cap atau logo berserta perkataan dan atau apa-apa perkataan yang mirip atau serupa atau hampir serupa dengan perkataan 'IMEC' dan Cap-cap Dagangan plaintif tersebut dan atau apa-apa peniruan yang memperdayakan ke atas atau berkaitan dengan perniagaan defendan;

(ii) mengelirupakan atau cuba mengelirupakan atau menyebabkan, membolehkan atau membantu orang lain mengelirupakan barangan-barangan defendan (kemudian ini dirujuk sebagai 'Barangan Langgaran') sebagai barangan plaintif yang disenaraikan dalam lampiran A bersama ini (kemudian ini dirujuk sebagai 'Barangan plaintif'), sama ada melalui penggunaan atau berkenaan perjalanan perniagaan dengan nama atau suatu caragaya mirip atau serupa atau hampir serupa dengan Barangan plaintif atau apa peniruan atau dengan apa-apa cara lain dalam perjalanan perniagaan defendan;

(iii) mengelirupakan atau cuba mengelirupakan atau menyebabkan, membolehkan atau membantu orang lain mengelirupakan perniagaan defendan dan atau suatu caragaya perniagaan defendan atau apa-apa peniruan yang memperdayakan atau dengan apa-apa cara lain sebagai perniagaan plaintif;

(iv) melanggar hakcipta plaintif yang wujud dalam karya-karya sastera dan bentuk gambar dalam risalah-risalah barangan plaintif (kemudian ini dirujuk sebagai 'Karya-karya tersebut') dengan melakukan dalam apa jua cara pun membuat atau mengeluarkan semula dalam bentuk bahan keseluruhan atau sebahagian besar Karya-karya tersebut dan atau mengedarkan sebarang Karya-karya tersebut dalam bentuk bahan apa jua cara pun yang merupakan atau mengandungi suatu pengeluaran semula yang tidak dibenarkan Karya-karya tersebut atau sebahagian besar daripadanya kepada orang awam (kemudian ini dirujuk sebagai 'Salinan-salinan Langgaran').

(b) Defendan sama ada bertindak melalui sendiri atau pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pengkhidmat-pengkhidmat atau agen-agennya atau sesiapa daripada mereka dalam apa jua carapun dalam masa sepuluh (10) hari dari tarikh penyampaian perintah ini menghantarkan dan menyerahkan kepada peguamcara plaintif iaitu Tetuan SK Lam Wong & Yap, pengkhidmat-pengkhidmat atau agen-agennya semua Salinan-salinan Langgaran dan atau Barangan Langgaran yang berada dalam milikan, jagaan atau kawalan defendan, pengarah-pengarah, pengkhidmat-pengkhidmat atau agen-agennya atau seorang daripada mereka atau selainnya.

(c) Defendan sama ada bertindak melalui sendiri atau pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pengkhidmat-pengkhidmat atau agen-agennya atau sesiapa daripada mereka hendaklah mengikrarkan dan mengfailkan satu afidavit dalam masa 10 hari dari tarikh penyampaian perintah ini dan menyampaikan sesalinan afidavit tersebut kepada peguamcara plaintif:

(i) menunjukkan nama-nama dan alamat bagi semua orang-orang, firma-firma dan syarikat-syarikat yang telah dibekalkan Barang Langgaran dan atau Salinan Langgaran;

(ii) menyenaraikan dan mengeksibitkan dalam Afidavit tersebut semua dokumen-dokumen yang berkaitan kepada setiap pembelian atau pesanan dan penerimaan Barangan Langgaran termasuk invois-invois, nota-nota pesanan dan nota-nota hantaran barangan, bil-bil dan resit-resit yang berada dalam milikan defendan, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pengkhidmat-pengkhidmatnya atau agen-agennya atau sesiapa di antara mereka yang dibuat diterima atau digunakan dalam perjalanan perniagaan defendan sejak ia ditubuhkan sehingga tarikh perintah disampaikan kepada defendan;

(d) kos permohonan ini hendaklah dibayar oleh defendan.

Berikutan dengan perintah injunksi di atas, plaintif telah memfailkan satu lagi saman dalam kamar (kandungan 7) pada 4 Oktober 2000 untuk mendapatkan perintah injunksi (inter partes). Defendan pula telah memfailkan satu saman dalam kamar (kandungan 13) pada 13 Oktober 2000 untuk mengenepikan perintah injunksi ex parte yang diperolehi oleh plaintif pada 2 Oktober 2000 dan memohon gantirugi.

Prosiding yang dihadapan kita sekarang ini ialah pendengaran kedua-dua saman dalam kamar tersebut (kandungan 7 dan kandungan 13) yang disatukan pendengarannya atas persetujuan semua pihak dan mahkamah. Bagi tujuan prosiding ini, mahkamah akan mendengar dan memutuskan permohonan defendan (kandungan 13) dahulu dan selepas itu akan mendengar dan memutuskan permohonan plaintif (kandungan 7) pula.

Permohonan defendan (kandungan 13)

Melalui saman dalam kamar (kandungan 13) defendan memohon perintah-perintah berikut:

(i) bahawa perintah injunksi yang diperolehi oleh plaintiff secara ex parte pada 2 Oktober 2000 diketepikan;

(ii) gantirugi yang dialami oleh defendan ekoran dari perintah ex parte yang bertarikh 2 Oktober 2000 ditaksirkan oleh penolong kanan pendaftar; dan

(iii) kos permohonan dan kos sampingan dibayar oleh plaintif kepada defendan.

Permohonan tersebut disokong oleh afidavit yang diikrarkan oleh Eng Sung Loong, iaitu seorang pengarah di syarikat defendan. Alasan utama yang dihujahkan oleh peguam defendan semasa pendengaran permohonan ini ialah afidavit yang ikrarkan oleh Low Suan Hing (kandungan 3) untuk menyokong permohonan ex parte oleh plaintif untuk mendapatkan perintah injunksi ex parte berkenaan pada 2 Oktober 2000, telah gagal untuk mematuhi dan memenuhi kehendak peruntukan-peruntukan A 29 k 2A Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 ('KMT') (terutamanya perenggan (c) dan (g) kaedah itu). Oleh itu peguam defendan

menghujahkan, di atas alasan itu sahaja perintah injunksi ex parte tersebut patut dibatal dan diketepikan. Aturan 29 k 2A(c) dan (g) KMT memperuntukkan seperti berikut

> The affidavit in support shall contain a clear and concise statement: …
>
> (c) of the facts relied on as justifying application ex parte, including details of any notice given to the defendant or, if none has been given, the reason for giving none; …
>
> (g) of the precise relief sought.

Mengikut peguam defendan, peruntukan di atas menggunakan perkataan 'shall'. Oleh itu adalah mandatori bagi afidavit sokongan plaintif (kandungan 3) memenuhi kehendak-kehendak tersebut. Beliau menjelaskan bahawa di dalam afidavit sokongan tersebut, tidak terdapat langsung kenyataan tentang notis yang diberikan kepada defendan atau jika tiada notis tersebut, sebab-sebab mengapa notis tersebut tidak diberikan. Juga beliau menjelaskan, tidak terdapat apa-apa kenyataan tentang relif yang dipohon oleh plaintif.

Peguam plaintif pula menghujahkan bahawa notis awal mengenai prosiding ex parte tersebut tidak dapat diberikan kepada defendan untuk mengelakkan defendan daripada memusnahkan keterangan-keterangan yang ada dan ini akan menggagalkan prosiding inter partes yang akan diambil kemudian. Beliau juga menyatakan kerana terdapatnya 'pembelian perangkap' yang telah dibuat oleh pihak plaintif sebelum itu, notis yang dimaksudkan adalah tersirat (implied). Oleh itu, mengikut beliau, afidavit sokongan tidak perlu menyatakan 'sebab-sebab mengapa notis berkenaan tidak dikeluarkan'.

Pendapat mahkamah

Aturan 29 k 2A KMT, menggunakan perkataan 'shall'. Saya bersetuju dengan peguam defendan bahawa dengan menggunakan perkataan 'shall', adalah menjadi satu kemestian atau mandatori bagi permohonan untuk memenuhi dan mematuhi kehendak kaedah tersebut. Kesannya adalah sama dengan penggunaan perkataan 'must'. Di dalam kes: *Perbadanan Nasional Insurans Sdn Bhd v Pua Lai Ong* [1996] 3 MLJ 85, Siti Norma Yaakob HMR pernah menyatakan:

> The word 'must' as opposed to 'may' is used in the rule and we interpreted that to mean as implying a peremptory mandate as opposed to mere direction or discretion as the word 'may' implies. We equate the meaning of the word 'must' as that given to the word 'shall' and for that reason the choice of the word 'must' in the rule does not create the existence of any discretion or empowers the court to exercise such a discretion.

Di dalam kes *Motor Sports International Ltd & Ors v Delcont (M) Sdn Bhd* [1996] 2 MLJ 605, Mahkamah Rayuan telah mengenepikan perintah injunksi yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi atas alasan kegagalan pihak pemohon untuk memenuhi kehendak A 29 k 2A KMT. Gopal Sri Ram HMR, di dalam kes tersebut telah memutuskan:

Peruntukan-peruntukan A 29 k 2A diperkenalkan melalui pindaan untuk mempastikan bahawa injunksi ex parte dalam apa-apa jenis diberikan hanya dalam kes-kes di mana ianya benar-benar diperlukan. Untuk mempastikan polisi disebalik pengenalan k 2A tidak gagal, Mahkamah Tinggi mesti menuntut peruntukan yang ketat terhadap terma-termanya. Lebih-lebih lagi apabila relief yang dipohon ialah dalam bentuk injunksi Mareva atau Anton Piller kerana kerosakan dan kerugian yang tidak terkira banyaknya boleh disebabkan ke atas defendan dengan pemberian mana-mana perintah ini.

Setelah membaca dengan teliti afidavit sokongan yang berkenaan dalam kes ini yang telah diikrarkan oleh Low Suan Hing, pada 21 September 2000, (kandungan 3), mahkamah mendapati dan berpuashati bahawa tiada sebarang kenyataan di dalamnya untuk mematuhi dan memenuhi kehendak-kehendak peruntukan sub-perenggan (c) dan (g) kepada k 2A. Bagi sub-perenggan (c), sekiranya plaintif tidak dapat memberikan notis terlebih awal mengenai permohonan ex parte berkenaan kepada defendan, kerana takut akan menggagalkan tujuan prosiding tersebut, plaintif mestilah (mandatori) menyatakan di dalam afidavit sokongannya tentang sebab-sebab mengapa notis tersebut tidak dapat diberikan terlebih dahulu kepada defendan. Mahkamah tidak bersetuju dengan hujah peguam plaintif yang menyatakan bahawa perkara tersebut adalah tersirat (implied) daripada 'pembelian perangkap' yang telah dibuat oleh wakil plaintif, dan tidak perlu dinyatakan secara 'express'. Ayat pembukaan kepada k 2A menyatakan 'shall contain a clear and concise statement'. Ini bermakna kenyataan berkenaan mesti dinyatakan secara terang (clear) dan tepat (concise) dan bukannya secara tersirat (implied). Sekiranya hujah peguam plaintif seperti di atas diterima, ini akan mengagalkan tujuan utama pindaan yang dibuat kepada k 2A. Atas alasan di atas, mahkamah memutuskan plaintif telah gagal memenuhi dan mematuhi A 29 k 2A(c), (g) KMT, dan oleh itu perintah injunksi yang telah dibuat oleh mahkamah ini pada 2 Oktober 2000 adalah diketepikan dan dibatalkan. Mahkamah dengan ini meluluskan permohonan defendan dan membuat perintah seperti yang dipohon di dalam perenggan-perenggan 1, 2 dan 3 kepada kandungan 13.

Permohonan plaintif (kandungan 7)

Melalui saman dalam kamar bertarikh 4 Oktober 2000 (kandungan 7) plaintif memohon perintah injunksi interlokutori secara inter partes (berdasarkan isi kandungan perintah injunksi ex parte bertarikh 2 Oktober 2000) untuk mendapatkan perintah injunksi (sehingga selesai perbicaraan writ saman) berkaitan kegiatan defendan seperti berikut:

(i) perlanggaran cap dagangan;

(ii) pengelirupaan barangan dan perniagaan; dan

(iii) perlanggaran hakcipta.

Di samping itu sebagai tindakan susulan plaintif juga memohon:

(i) defendan menyerahkan kepada peguamcara plaintif semua salinan langgaran dan barangan langgaran yang berada di dalam milik dan kawalannya.

(ii) Defendan mengikrarkan dan memfailkan afidavit:

(a) menunjukkan nama-nama dan alamat pihak-pihak yang telah dibekalkan barangan langgaran dan salinan langgaran;

(b) menyenaraikan semua dokumen yang berkaitan dengan setiap pembelian atau pesanan dan penerimaan barangan langgaran termasuk invois, nota pesanan, nota hantaran, bil-bil dan resit-resit yang berada di dalam miliknya sejak ia ditubuhkan;

(iii) Plaintif diberi kebebasan untuk menggunakan afidavit pengikraran, akaun berkanun, barang-barang, material dan dokumen yang diperolehi daripada defendan untuk tujuan perlindungan hak dan kepentingannya.

Alasan-alasan permohonan tersebut ialah defendan didapati menjalankan perniagaannya dalam cara yang melanggar cap-cap dagangan plaintif; mengelirupakan barangan defendan sebagai barangan plaintif; mengelirupakan perniagaan defendan sebagai perniagaan plaintif, serta melanggar hakcipta yang wujud dalam karya-karya sastera (dalam bentuk risalah-risalah pengiklanan dan promosi) kepunyaan plaintif secara pengeliruan dan/atau pengedaran semula semua dan/atau sebahagian karya tersebut tanpa kebenaran plaintif. Alasan-alasan terperinci adalah terkandung di dalam afidavit sokongan yang diikrarkan oleh Low Suan Hing pada 21 September 2000 (kandungan 3).

Tugas dan bidang kuasa mahkamah

Mahkamah menyedari bahawa tugas dan bidang kuasanya di peringkat ini, iaitu permohonan injunksi interlokutori adalah tidak sama dengan tugas dan bidang kuasanya di peringkat perbicaraan writ saman. Panduan mengenai tugas dan bidang kuasa mahkamah bila mendengar sesuatu permohonan untuk injunksi interlokutori telahpun diputuskan dengan jelas oleh Mahkamah Rayuan di dalam kes: *Keet Gerald Francis Noel John v Mohd Noor bin Abdullah & Ors* [1995] 1 MLJ 193. Panduan adalah selaras dengan prinsip-prinsip yang telah diputuskan terlebih dahulu di dalam kes: *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd* [1975] AC 396; [1975] 1 All ER 504. Berdasarkan keputusan kes tersebut, Mahkamah hanya perlu memutuskan bahawa berdasarkan keseluruhan fakta yang terdapat di peringkat itu, telah didedahkan isu bona fide yang serius yang perlu dibicarakan. Mahkamah perlu menahan diri supaya tidak meneliti atau membuat sebarang keputusan atas writ tuntutan itu atau sebarang pembelaannya dengan secara mendalam. Apa yang perlu dilaksanakan oleh mahkamah ialah mengenal pasti dengan tepat isu yang dibentangkan dan memutuskan sama ada isu itu cukup serius untuk mewajarkan ianya dibicarakan. Jika diputuskan tidak terdapat isu serius yang didedahkan, relief injunksi yang dipohon patut ditolak. Sebaliknya jika terdapat isu serius yang perlu dibicarakan, mahkamah perlu mengambil langkah seterusnya — iaitu menimbangkan di mana terletaknya keadilan kes itu dan imbangan kesenangan (balance of convenience) berdasarkan semua perkara yang relevan. Perlu dipertimbangkan juga ialah remedi yang dipohon mestilah

bertujuan menghasilkan keputusan yang adil untuk tempoh di antara tarikh permohonan itu dan tarikh perbicaraan penuh tuntutan writ saman.

Beban pembuktian oleh plaintif untuk mendapatkan perintah injunksi interlokutori tidaklah seberat beban pembuktian untuk tuntutan asalnya semasa perbicaraan penuh kes tersebut kelak. Selepas keputusan kes *American Cyanamid* pada tahun 1975, mahkamah-mahkamah di negara ini tidak lagi memerlukan plaintif membuktikan kesnya secara prima facie untuk mendapatkan perintah injunksi interlokutori (lihat kes-kes *Mohamed Zainuddin bin Puteh v Yap Chee Seng* [1978] 1 MLJ 40; *Si Rusa Beach Resort Sdn Bhd v Asia Pacific Hotel Management Pte Ltd* [1985] 1 MLJ 132; dan *Tien Ik Sdn Bhd & Ors v Kuok Khoon Hwong Peter* [1992] 2 MLJ 689 —þdi mana prinsip beban pembuktian di atas telah diikut).

Isu yang serius untuk dibicarakan

Berdasarkan panduan di atas, tindakan pertama yang perlu dipetimbangkan oleh mahkamah dalam kes ini ialah sama ada terdapat isu bona fide yang serius yang perlu dibicarakan mengenai perlanggaran cap dagangan, perlanggaran hakcipta dan pengelirupaan barangan dan perniagaan.

Cap dagangan

Plaintif adalah milik berdaftar cap dagangan dengan perkataan 'IMEC' di Malaysia dengan nombor pendaftaran No 92/04752 dalam Kelas 3 bagi pelbagai jenis barangan yang berkaitan dengan urusan pembersihan dan penapisan. Plaintif mendakwa sebagai pemilik 'common law' empat lagi cap dagangan yang telah dipohon untuk didaftarkan dengan nombor permohonan pendaftaran No 92/04753 (Kelas 3), No 95/05758 (Kelas 3). No 95/05759 (Kelas 9) dan No 95/00870 (Kelas 9). Cap-cap Dagangan tersebut (yang masih di dalam peringkat permohonan) sama ada menggunakan suatu logo dan label bulatan pijar dengan perkataan 'iMEC' berwarna putih berlatar belakang warna merah di dalamnya (dengan perkataan 'Hygiene — care' di bawah bulatan pijar tersebut; atau perkataan-perkataan 'I .... Make Environment Clean'; atau suatu logo dan label bulatan pijar dengan perkataan 'iMEC' berwarna putih berlatar belakang warna merah di dalamnya). Plaintif menyatakan telah menjual dan mengedar barangannya yang membawa cap dagangan plaintiff dalam bentuk-bentuk caragaya yang distinktif dengan meluas di Malaysia sejak ia ditubuhkan pada tahun 1992. Dalam membina nama baik dan reputasi cap-cap dagangan tersebut, plaintif, pengedar-pengedar serta agen-agen mereka telah membuat kegiatan promosi termasuk pengiklanan yang intensif.

Plaintif mendakwa bahawa defendan telah memulakan perniagaan menjual barangan pembersihan yang membawa cap dagangan 'EMIC', dengan menggunakan nama produk dan bekas serta caragaya yang mirip serupa dan/atau hampir serupa dengan barangan plaintif. Cap dagangan defendan ialah logo dan label berbentuk segi enam pijar dengan perkataan 'EMIC' berwarna biru berlatar belakang warna putih dengan jalinan merah di dalamnya. Plaintif, melalui wakilnya telah membuat beberapa 'pembelian perangkap' untuk mengesahkan dakwaannya. Salah satu tong

plastik sepuluh liter bekas produk yang dibeli oleh wakil plaintif, nyata menunjukkan tanda khas perkataan 'IMEC' (cap dagangan plaintif) di atasnya. Plaintif juga mendapati bahawa tiga tokoh penting di dalam pengurusan syarikat defendan adalah merupakan bekas penjaga stor, bekas jurujual dan bekas pengarah / pengurus syarikat plaintif. Plaintif mendakwa penggunaan cap dagangan tersebut oleh defendan di dalam perniagaan barangannya adalah hampir serupa dengan cap dagangan plaintif dan ianya merupakan satu perlanggaran terhadap hak eksklusif ke atas Cap Dagangan berdaftarnya (No 92/04752) mengikut s 38 Akta Cap Dagangan 1976.

Seksyen 38, Akta Cap Dagangan 1976 memperuntukkan:

> (1) A registered trade mark is infringed by a person who, not being the registered proprietor of the trade mark or registered user of the trade mark using by way of permitted use, uses a mark which is identical with it or so nearly resembling it as is likely to deceive or cause confusion in the course of trade in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered in such a manner as to render the use of the mark likely to be taken either:
>
> (a) as being use as a trade mark;
>
> (b) in a case in which the use is use upon the goods or in physical relation thereto or in an advertising circular, or other advertisement, issued to the public, as importing a reference to a person having the right either as registered proprietor or as registered user to use the trade mark or to goods with which the person is connected in the course of trade; or
>
> (c) in a case in which the use is use at or near the place where the services are available or performed or in an advertising circular or other advertisement issued to the public, as importing a reference to a person having a right either as registered proprietor or as registered user to use the trade mark or to services with the provision of which the person is connected in the course of trade.

Setelah meneliti kedua-dua cap dagangan berdaftar plaintif dengan cap dagangan yang digunakan oleh defendan, mahkamah berpendapat bahawa secara keseluruhan, setelah mengambil kira bentuk-bentuk caragaya, jenisjenis produk/barangan yang diniagakan serta promosi pengiklanan yang terlibat, defendan telah menggunakan cap dagangan yang terlalu mirip dan hampir serupa dengan cap dagangan plaintif yang berkemungkinan memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan perniagaan berhubung dengan barangan-barangan yang diliputi oleh cap dagangan plaintif tanpa diberi kuasa atau kebenaran plaintif. Pendapat di atas dicapai dengan menggunakan 'general recollection test' yang telah diputuskan oleh Sargant J di dalam kes *Sandaw Ltd's Application* (1914) 31 RPC 196 yang telahpun diikuti dan diterimapakai di dalam kes-kes *MI & M Corp & Anor v A Mohamed Ibrahim* [1964] MLJ 392 dan *Yuvaraian & Anor v Anthony Martin* [1994] A IPR 269. Di dalam kes-kes di atas telah diputuskan bahawa:

> The test to be applied is whether a person who sees the one trade mark in the absence of the other trade mark and in view only of his general recollection of what the nature of the other trade mark was, would be liable to be deceived

and to think that the trade mark is the same as the other which he has a general recollection. This recollection test is to be applied having regard to the sort of people who would buy the goods and the circumstances in which they buy.

Peguam defendan menghujahkan cap dagangan yang digunakan oleh defendan adalah berbeza sama sekali dan tidak mengelirukan jika dibandingkan dengan cap dagangan plaintif. Untuk menyokong hujahnya, peguam defendan merujuk kepada kes-kes: *Tohtonku Sdn Bhd v Superace (M) Sdn Bhd* [1989] 2 MLJ 298; *McAlister & Co Ltd v Pasuma (1960) Ltd & Ors* [1961] MLJ 298; dan *OZE Marketing Sdn Bhd v Twenty First Century Products Sdn Bhd* [1999] 4 MLJ 449. Setelah meneliti ketiga-tiga kes rujukan di atas Mahkamah berpendapat bahawa ianya tidak terpakai dalam kes ini. Kes *Tohtonku Sdn Bhd* adalah mengenai permohonan di bawah s 16(1) Akta Perihal Dagangan 1972 ('APD') manakala kes ini adalah mengenai permohonan perintah injunksi interlokutori. Beban pembuktian di dalam kedua-dua permohonan tersebut adalah berbeza. Beban pembuktian di bawah s 16(1) APD 1972 adalah untuk membuktikan kes prima facie mengikut kehendak seksyen itu, manakala beban pembuktian bagi permohonan injunksi interlokutori hanya untuk menentukan wujudnya isu yang serius yang patut dibicarakan sahaja. Manakala kes-kes *Mc Alister & Co Ltd* dan *OZE Marketing* pula juga tidak dapat dipakai dalam kes ini kerana di dalam kedua-dua kes tersebut isu yang dipertikaikan ialah penggunaan perkataan-perkataan berbentuk 'deskriptif' sebagai cap dagangan, di mana di dalam kes ini pula isu yang dipertikaikan ialah penggunaan cap dagangan berdaftar yang 'distinktif'. Kedua-duanya berlandaskan peruntukan undang-undang yang berlainan.

Berdasarkan kedudukan di atas, mahkamah memutuskan terdapat isu-isu yang serius yang patut dibicarakan mengenai dakwaan pelanggaran cap dagangan plaintiff terhadap defendan.

Hak cipta

Untuk mempromosi dan mengiklankan barangan-barangannya, plaintif mendakwa telah mencipta dan mengeluarkan berbagai versi risalah-risalah yang memprihalkan sebahagian dari barangan plaintif yang dijual dan diedarkan oleh plaintif serta panduan pengguna untuk barangan tersebut. Plaintif menyatakan pada setiap masa yang material, plaintif adalah pemilik hakcipta di Malaysia dalam karya sastera dalam risalah-risalah tersebut. Karya-karya tersebut adalah sama ada dicipta oleh pekerja-pekerja plaintif dalam menjalankan tugas mereka dengan plaintif dan / atau mereka yang diupahkan dengan sempurna oleh plaintif dengan perjanjian jelas dan pemahaman bahawa hakcipta dalam karya-karya tersebut akan secara otomatik dipindahkan kepada plaintif. Plaintif menyatakan bahawa kemahiran dan usaha yang mencukupi telah digunakan oleh pencipta-penciptanya dalam menghasilkan karya-karya tersebut menjadikan karya-karya tersebut bersifat asli.

Plaintif mendakwa defendan telah melanggar hakcipta tersebut apabila defendan mengeluar, mengguna dan mengedarkan risalah-risalah yang hampir serupa (baik isi kandungan mahupun caragayanya) dengan risalah-

risalah yang digunakan oleh plaintif, tanpa kebenaran plaintif. Ini adalah bertentangan dengan s 36(1) Akta Hakcipta 1987 ('Akta tersebut'), yang menyatakan:

> Pelanggaran terhadap hakcipta berlaku apabila seseorang tanpa lesen tuan punya hakcipta itu, melakukan atau menyebabkan seseorang lain melakukan satu perbuatan yang perlakuannya dikawal oleh hakcipta di bawah Akta ini.

Tidak dinafikan 'karya sastera' seperti yang ditafsirkan di bawah s 3 Akta tersebut adalah termasuk 'risalah, manuskrip dan penulisan lain'. Juga tidak dinafikan, risalah-risalah plaintif telah mula dikeluarkan oleh plaintif terlebih awal daripada risalah-risalah defendan.

Melalui pembelian perangkap yang dibuat oleh penyiasat plaintif, beliau telah diberikan risalah-risalah barangan defendan yang memberi keterangan barangan defendan yang dinyatakan sebagai 'Product Guides' yang bertanda cap dagangan 'EMIC' serta logo yang mempunyai mirip yang serupa atau hampir serupa dengan logo atau cap-cap dagangan plaintif. Risalah-risalah tersebut juga mengandungi gambar-gambar dan gambarajah barangan yang dijual oleh defendan. Penerangan dan gambar-gambar dalam risalah-risalah tersebut mengandungi pengeluaran semula semua atau sebahagian besar karya-karya tersebut yang hakcipta dimiliki oleh plaintif. Plaintif mendakwa bahawa pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk bahan atau pengedaran semula sebahagian besar karya-karya tersebut oleh defendan merupakan satu perlanggaran hakcipta plaintif dalam karya-karya tersebut.

Peguam defendan mempertikaikan dakwaan plaintif dan menghujahkan bahawa tiada bukti yang kukuh menunjukkan karya-karya dalam risalah tersebut dicipta dan dimiliki oleh plaintif. Tanpa bukti yang cukup, plaintif tiada hakcipta terhadap karya-karya tersebut. Oleh itu soal pelanggaran hakcipta tersebut adalah tidak timbul.

Melalui exhibit-exhibit yang dikemukakan, mahkamah telah meneliti kesemua risalah-risalah bagi kedua-dua pihak plaintif dan defendan. Di peringkat ini, memang tidak dinafikan kedua-dua risalah itu adalah terlalu menyerupai antara satu sama lain, baik dari segi isi kandungan penerangannya mahupun gambar-gambar dan reka bentuknya. Sekali pandang, memang risalah-risalah tersebut boleh menimbulkan kekeliruan. Persamaan tersebut adalah mencukupi untuk mahkamah memutuskan di peringkat ini bahawa memang terdapat isu-isu serius yang perlu dibicarakan untuk mengesahkan pemilikan hakcipta terhadap karya-karya tersebut mengikut s 26 Akta tersebut; kelayakan bagi perlindungan hakcipta di bawah s 10 Akta tersebut; dan keterangan-keterangan yang boleh diterima mengenainya di bawah s 42 Akta tersebut itu.

Di dalam mencapai keputusan di atas mahkamah mendapat panduan daripada keputusan di dalam kes *Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd v Cahaya Surya Buku dan Alat Tulis* [1989] 1 MLJ 386 di mana VC George H — telah menyatakan:

> In my view in a copyright infringement complaint, suspicion followed by a successful trap purchase exercise supported by prima facie evidence of

ownership in the copyright is sufficient to justify asking for and being given an Anton Piller order. A

Keterangan 'prima facie' yang digunakan di dalam konteks keputusan di atas bolehlah ditafsirkan mengikut peruntukan s 42(1) Akta tersebut yang memperuntukkan:

(1) Afidavit atau akuan berkanun yang dibuat di hadapan mana-mana orang yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan sumpah oleh mana-mana orang yang mengaku bahawa dia adalah tuan punya hakcipta itu atau oleh ejennya mengenai mana-mana karya yang layak dilindungi oleh hakcipta di bawah Akta ini menyatakan bahawa: B

(a) pada masa yang ditetapkan di dalamnya hakcipta wujud mengenai karya tersebut; C

(b) dia adalah tuan punya hakcipta itu; dan

(c) satu salinan karya itu yang disertakan bersama sama afidavit atau akuan berkanun itu adalah salinan asal karya itu,

bolehlah diterima sebagai keterangan di dalam apa-apa prosiding di bawah Akta ini dan hendaklah menjadi bukti prima facie tentang fakta-fakta yang terkandung di dalamnya. D

Keputusan di dalam kes *Rock Records & Tapes Co Ltd & Ors v Season Karaoke Sdn Bhd & Ors* [1999] 1 AMR 78, mengenai isu-isu yang sama adalah membantu di dalam mencapai keputusan di dalam kes ini. Di dalam kes tersebut, Ian Chin H, telah memutuskan: E

An owner of a copyright is entitled under s 37 of the Act (Copyright Act), to sue on a breach of such a copyright. On the facts, the plaintiff's affidavit-in-support of the instant application was admissible under section 42 of the Act, notwithstanding the plaintiff's failure to exhibit thereto, evidence of the repertoire despite having made reference to the same in the said affidavit. In the circumtances, whether or not the plantiffs were in fact the owners of the said repertoire as described in Schedule 1 of the statement of claim, and/or had a copyright thereto, was also a serious issue to be tried. F

Di dalam kes yang dihadapi sekarang, kandungan di dalam perenggan-perenggan 10, 11, 12, 16.4, 16.5, 16.6, 20.1, 22 dan 25 kepada afidavit plaintif No 1 (kandungan 3) adalah mencukupi untuk memenuhi kehendak s 42(1) Akta tersebut bagi tujuan menimbulkan isu-isu serius yang patut dibicarakan. G

Pengelirupaan (passing-off)

Di dalam permohonannya juga, plaintif mendakwa defendan telah mengelirupakan atau cuba mengelirupakan barangan-barangan defendan sebagai barangan-barangan plaintif, sama ada melalui penggunaan atau berkenaan perjalanan perniagaan dengan nama atau satu caragaya yang serupa atau hampir serupa dengan barangan-barangan plaintif atau dengan apa-apa peniruan dalam perjalanan perniagaan defendan. Plaintif menyatakan perbuatan dan kelakuan defendan pada setiap masa yang material bertujuan untuk memperdayakan dan mengelirupakan dan semestinya telah memperdaya dan mengelirukan pembeli-pembeli dalam industri yang sama, perdagangan dan orang awam untuk mempercayai H I

bahawa defendan, dalam cara yang tertentu, adalah berkait dengan plaintif, apabila sebenarnya tiada wujud kaitan sedemikian. Plaintif mendakwa pelanggan-pelanggannya telah dihubungi oleh pekerja-pekerja atau agen defendan dan telah dikelirupakan. Mereka telah menghubungi plaintif untuk mendapatkan pengesahan mengenai kedudukan defendan. Tindakan pengelirupaan sedemikian oleh defendan mungkin dipermudahkan lagi memandangkan tiga orang tokoh penting yang aktif di dalam syarikat defendan adalah merupakan bekas pekerja-pekerja syarikat plaintif iaitu seorang bekas penjaga setor, seorang bekas jurujual dan seorang lagi bekas pengarah dan pengurus.

Di dalam kes *Seet Chuan Seng v Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd* [1994] 2 MLJ 770, Mahkamah Agong (secara majoriti) telah memutuskan:

> (1) Bagi mewujudkan suatu kausa tindakan untuk kelirupaan, mesti terdapat suatu salah nyataan yang telah dibuat oleh peniaga di dalam perniagaan kepada bakal pelanggannya atau pengguna terakhir barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan olehnya, yang dijangka akan merosakkan perniagaan atau nama baik peniaga yang lain dan yang telah menyebabkan kerosakan yang sebenar kepada peniagaan atau nama baik peniaga yang membawa tindakan itu. Daripada keterangan, nama 'Tee Yih Jia', logo dan bungkusan itu telah menjadi tersendiri kepada barang-barang keluaran responden dan kegunaannya oleh perayu mungkin akan memperdaya bakal pembeli atau pelanggan kulit popiah.
>
> (2) Di dalam suatu tindakan untuk kelirupaan, kerosakan merupakan unsur yang paling penting di dalam tort itu dan adalah perlu untuk plaintif menunjukkan bahawa beliau telah mengalami kerugian. Akan tetapi, di dalam kes seperti ini, di mana barang-barang itu bersaing secara langsung antara satu sama lain, mahkamah sedia membuat inferens bahawa terdapat kemungkinan besar nama responden akan dirosakkan oleh kehilangan jualan dan kehilangan kegunaan eksklusif namanya. Di dalam kes ini, mahkamah berpuas hati bahawa kelirupaan telah dibuktikan oleh responden.

Di dalam kes *Mars Inc v Central Chocolate Products (M) Sdn Bhd* (1993) AIPR 373, pula, Shaikh Daud H telah juga memutuskan:

> Both products were packed in distinctive yellow with distinctive brown letterings. They both looked identical expert for the lettering 'J & B' and 'M & M's'. In the absence of any explaination form the defendant they could only infer that the defendant's intention was to copy the plaintiff's packaging in the hope of ploughing in some of the plaintiff's reputation, and, perhaps, to represent that their goods were that of the plaintiff's.

Hakim di dalam kes tersebut seterusnya menyatakan:

> Although in passing-off cases, damages is an assential element, this need only be proved at the trial proper and not at this interlocutory stage. It suffices at this stage for plaintiff's to raise the likelihood of damages. The court also was of the view that, if the goods in question are in direct competition with one another, the court will readily infer the likelihood of damages to the plaintiff's goodwill, not merely through loss of sale but also through loss of the exclusive use of his name or mark in relation to the particular goods or business concerned.

Di dalam permohonan ini, fakta-fakta kes menunjukkan terdapat elemen yang menunjukkan bahawa barangan dan perniagaan defendan (yang hanya dimulakan pada tahun 1999) mempunyai banyak persamaan dan mirip sekali dengan barangan dan perniagaan plaintif (yang telah dimulakan pada tahun 1992), baik dari jenis dan jenama barangan; kotak dan pembungkusan barangan; dan risalah-risalah pengiklanan dan promosinya. Terdapat juga elemen kekeliruan yang timbul di kalangan pembeli-pembeli di dalam pasarannya berkaitan barangan kedua-dua pihak. Berdasarkan otoriti-otoriti kes-kes yang dinyatakan di atas, mahkamah berpuashati bahawa dengan fakta-fakta tersebut, plaintif telah berjaya menimbulkan isu-siu serius yang patut dibicarakan di dalam permohonan ini. Mengenai kerosakan dan kerugian yang dialami oleh plaintif akibat tindakan defendan, berdasarkan autoriti-autoriti di atas, mahkamah bersedia membuat inferens bahawa terdapat kemungkinan besar nama baik plaintif akan dirosakkan oleh kehilangan jualan dan kehilangan eksklusif namanya, memandangkan barangan kedua-dua pihak plaintif dan defendan adalah bersaing secara langsung antara satu sama lain. Kehilangan dan kerosakan sebenar boleh dibuktikan semasa perbicaraan penuh.

Pertimbangan keadilan/Imbangan kesenangan

Setelah mendapati wujudnya isu-isu serius yang perlu dibicarakan di dalam permohonan plaintif berkaitan hak-haknya di dalam cap dagangan, hakcipta dan pengelirupaan barangan/perniagaan, langkah seterusnya ialah untuk menimbangkan di mana terletaknya keadilan di dalam kes ini berdasarkan imbangan kesenangan (balance of convenience) bagi kedua-dua pihak.

Plaintif menyatakan bahawa defendan melanggar hakcipta dan cap dagangannya serta mengelirupakan barangan dan perniagaan plaintif telah menyebabkan kerugian dan kerosakan yang tidak boleh diperbaiki terutamanya kepada nama dan reputasi plaintif. Adalah mustahil untuk membuat anggaran dan menghitung kerugian yang dialami oleh plaintif (diperingkat ini) sekiranya defendan dibenarkan meneruskan perbuatan-perbuatan perlanggaran tersebut. Sesuatu perlanggaran cap dagangan dan hakcipta jika dibenarkan berterusan akan merosakkan reputasi cap dagangan dan hakcipta tersebut. Kerosakan ini tidak akan dapat diperbaiki. Satu award gantirugi sahaja bukan merupakan remedi yang memadai untuk perlanggaran-perlanggaran sedemikian.

Di dalam kes *Keet Gerald Francis Noel John*, Mahkamah Rayuan telah memberikan contoh perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan imbangan kesenangan ini, iaitu:

(i) kerosakan atau ketidakadilan yang akan timbul akibat pemberian atau penolakan perintah injunksi yang dipohon;

(ii) perbandingan kedudukan kewangan pihak-pihak yang berkenaan; dan

(iii) keupayaan plaintif memenuhi akujanji gantiruginya.

Plaintif telah memberi akujanjinya di dalam perenggan 29, afidavit plaintif No 1 (Lampiran 3). Plaintif mempunyai kedudukan kewangan yang baik

sejak mula beroperasi pada tahun 1992, dan mempunyai jaringan perniagaan di seluruh Malaysia. Jumlah perdagangan setiap tahun adalah baik. Butir-buitr perniagaan tahunan menurut terodit adalah seperti berikut:

1993	—	RM 2,289,567
1994	—	RM 3,794,127
1995	—	RM 5,121,360
1996	—	RM 6,839,905
1997	—	RM 9,014,779
1998	—	RM 7,548,536
1999	—	RM 6,243,703

(Plaintif percaya kemerosotan jumlah perniagaannya bagi tahun 1999, adalah akibat perlanggaran cap dagangan dan hakcipta serta pengelirupaan barangan dan perdagangannya oleh defendan).

Berdasarkan kedudukan kewangan yang agak kukuh, plaintif adalah berupaya untuk memenuhi apa jua perintah yang akan dibuat oleh mahkamah mengenai gantirugi jikalau selepas ini mahkamah berpendapat perintah injunksi berkenaan tidak patut diberikan dan akibatnya defendan telah mengalami kerugian.

Peguam defendan menghujahkan bahawa defendan akan mengalami kerugian yang tidak boleh diperbaiki sekiranya perintah injunksi diberikan. Mahkamah mengakui defendan akan mengalami kerugian sekiranya perintah injunksi yang dipohon oleh plaintif diberikan. Namun demikian, mahkamah berpendapat kerugian yang akan dialami oleh plaintif adalah lebih besar dan lebih teruk jika dibandingkan dengan kerugian ke atas defendan. Di dalam kes *Rock Records & Tapes Co Ltd & Ors v Season Karaoke Sdn Bhd & Ors* (satu kes yang melibatkan permohonan injunksi atas perlanggaran hakcipta) Ian Chin H pernah menyatakan:

> Let me add that, if the plaintiffs have claimed to all the other works which the defendants, in violation of the copyright of the plaintiffs, had allowed or will allow its customers to play, the injunction would still be issued even through it would put an end to the business of the defendants as no one should claim a right to a livelihood at the unlawful expense of another if there is a strong case that there is such a large scale of infringement.

Walaupun kes di atas hanya melibatkan perlanggaran hakcipta, namun mahkamah ini berpendapat bahawa kesannya adalah sama dan terpakai kepada kes-kes perlanggaran cap dagangan dan pengelirupaan barangan dan perniagaan. Secara keseluruhan, berdasarkan fakta-fakta yang relevan imbangan kesenangan lebih memihak kepada perintah injunksi diberikan.

Patutkan perintah injunksi diberikan?

Permohonan plaintif dalam kes ini (kandungan 7) ialah untuk perintah injunksi inter partes. Sebelum ini plaintif telah memperoleh perintah injunksi ex parte pada 2 Oktober 2000, tetapi perintah ex parte tersebut telah diketepi dan dibatalkan atas permohonan defendan (kandungan 13) atas alasan afidavit sokongan plaintif untuk menyokong permohonan ex

parte berkenaan tidak mematuhi kehendaki A 29 k 2A(c) dan (g) KMT. Soalnya sekarang ialah sama ada Mahkamah boleh membenarkan permohonan injunksi inter partes ini setelah perintah injunksi ex parte diketepikan?

Aturan 29 k 2A KMT adalah peruntukan yang terpakai bagi permohonan ex parte sahaja. Ianya tidak terpakai bagi permohonan inter partes. Oleh itu, tidak ada sebab mengapa permohonan inter partes tersebut tidak boleh dipertimbangkan dan dibenarkan atas meritnya sendiri walaupun perintah ex parte sebelum ini telah diketepikan. Abdoolcader H di dalam kes *Wah Loong (Jelapang) Tin Mine Sdn Bhd v Chia Ngen Yiok* [1975] 2 MLJ 109 pernah menyatakan:

> I can see no reason when an interim or interlocutory injunction is either refused or later discharged, why a subsequent application cannot be made in the light of changed circumstances or when otherwise so warranted. In deed it is settled law that when such an injunction is either refused or dissolved, as the case may be, on the grounds that material facts had not been disclosed, the plaintiff nonetheless does not become anathema for all purpose but may, if he wishes make application de novo.

Juga di dalam kes *Larut Consolidated Bhd & Anor v Khoo Ee Bee & Ors* [1997] 5 MLJ 77, mahkamah telah membenarkan permohonan injunksi inter partes di atas meritnya sendiri walaupun perintah injunksi ex parte yang dipohon dan diberikan sebelum itu telah diketepikan atas permohonan defendan, atas alasan kerana tidak mematuhi kehendak A 29 k 2A KMT.

Berdasarkan kedudukan di atas dan memandangkan terdapatnya akujanji gantirugi yang telah diberikan oleh plaintif, mahkamah membenarkan perintah injunksi yang dipohon di bawah perenggan (a) (i), (ii), (iii) dan (iv), saman dalam kamar bertarikh 4 Oktober 2000 (kandungan 7).

Pengemukaan dokumen-dokumen

Di dalam perenggan-perenggan (b), (c) dan (d) saman dalam kamar (kandungan 7) plaintif juga memohon perintah susulan iaitu perintah untuk defendan mengemukakan salinan-salinan dokumen yang relevan yang ada dalam milikan, jagaan dan kawalan defendan. Permohonan ini adalah di bawah Aturan 24 k 12 dan 13(1) KMT. Plaintif memerlukan perintah tersebut untuk memperolehi barangan dan keterangan lanjut dalam perbicaraan tindakannya kelak; untuk mengelakkan defendan dari memusnahkan keterangan dan bukti kes; dan untuk mengetahui sama terdapat pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kegiatan perlanggaran yang sama. Peguam defendan membantah permohonan ini dengan menyatakan perintah yang dibuat oleh plaintif hanya boleh dibuat setelah tutup pliding dalam kes ini dan bukan sebelumnya, oleh itu kk 12 dan 13 adalah tidak terpakai.

Aturan 24 k 12 KMT memperuntukkan:

> At any stage of the proceedings in any cause of matter the court may, subject to r 13(1), order any party to produce to the court any document in his

possession, custody or power relating to any matter in question in the cause or matter and the court may deal with the document when produced in such manner as it thinks fit.

Manakala k 13(1) pula memperuntukkan:

(1) No order for the production of any documents for inspection or to the court shall be made under any of the foregoing rules unless the court is of opinion that the order is necessary either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs.

Meneliti keseluruhan peruntukan kk 12 dan 13(1) di atas mahkamah berpendapat bahawa perintah pengemukaan sesuatu dokumen di bawah peruntukan tersebut bukanlah merupakan satu hak kepada permohon untuk mendapatkannya. Ianya adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. Ianya bergantung kepada merit sesuatu kes itu. Mengikut Nik Hashim JC (pada masa itu) di dalam kes *Syarikat Chin Seng Supermarket v United Continental Insurance Sdn Bhd* [1997] 5 MLJ 121:

Kesan k 12, yang harus dibaca bersama k 13, adalah bahawa ia memberi kuasa kepada mahkamah pada mana-mana peringkat prosiding untuk memerintahkan mana-mana pihak mengemukakan kepada mahkamah apa-apa dokumen dalam milikan, jagaan atau kuasanya. Melalui terma peruntukan di bawah kk tersebut, kuasa mahkamah untuk memerintahkan pengemukaan apa-apa dokumen adalah bersifat budibicara, yang mana perlaksanaannya bergantung kepada merit setiap kes.

Di dalam kes *RHM Foods Ltd & Anor v Bovril Ltd* [1982] 1 All ER 673 telah diputuskan seperti berikut:

The judge had jurisdiction to order discovery (a) it could be 'necessary for disposing fairly of the cause or matter' within RSC O 24, r 8, since the purpose of the discovery sought was to preserve the plaintiff's property right in their products so that any judgment in their favour in their claim that those rights were being damaged by the defendant's advertising and marketing was not diminished by damage occuring in the mean time; and (b) the lack of pleading did not prevent the discovery from relating to 'matters in question in the action' within O 24 r 1(1).

Di dalam kes *RCA Corp & Ors v Reddingtons Rare Records* [1975] 1 All ER 38, plaintif memohon kepada mahkamah untuk menghalang defendan daripada menjual rekod-rekod (sound tracks) atas alasan pelanggaran hakcipta. Plaintif seterusnya memohon perintah interlokutori dan di dalam permohonannya memohon perintah meminta defendan mengemukakan melalui afidavit 'nama-nama dan alamat bagi semua orang-orang atau syarikat-syarikat yang telah membekalkan dan dibekalkan rekod-rekod (sound tracks) yang dilanggar hakciptanya'. Golf H dalam kes itu telah memutuskan:

The plaintiff would clearly be entitled to discovery at the trial, provided that it was proved that there had in fact been the infringements alleged, and court had power to grant such relief on motion as an interlocutory step in the action.

Di dalam kes *Faber Merlin (M) Bhd v Ban Guan Sdn Bhd* [1981] 1 MLJ 105, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan:

> … as a matter of the pleadings, the issue is the quantum of the claim, the documents, the tens of thousands of them in the defendant's possession notwithstanding must be produced for its proper ascertainment because they are relevant to it. The complexity or immesity of the task should not be a deference. Sooner or later, it will have to be undertaken and it should be done as a pre-trial measure rather than at the trial itself.

Berdasarkan otoriti-otoriti di atas, mahkamah berpendapat bahawa permohonan plaintif adalah memenuhi kehendak peruntukan-peruntukan A 24 kk 12 dan 13(1) KMT. Permohonan tersebut boleh dibuat di peringkat interlokutori dan berdasarkan fakta keseluruhan kes tersebut, mahkamah berpuashati bahawa perintah tersebut adalah 'necessary either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs'. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah penting dan relevan untuk digunakan oleh plaintif di dalam perbicaraan tuntutannya kelak. Sekiranya tiada perintah pengemukaan dibuat, kemungkinan besar dokumen-dokumen tersebut akan dimusnahkan.

Mengikut k 12 juga, mahkamah mempunyai kuasa budibicara 'to deal with the document when produced in such manner as if thinks fit'. Berdasarkan kuasa budibicara itu, mahkamah memerintahkan agar salinan-salinan dokumen dan afidavit berkenaan diserahkan kepada mahkamah melalui peguamcara plaintif dalam masa sepuluh hari dari tarikh penyampaian perintah ini. Untuk menentukan perintah tersebut dapat mencapai tujuannya iaitu 'for disposing fairly of the cause or matter', Mahkamah juga memerintahkan bahawa plaintif diberi kebebasan untuk menggunakan apa-apa afidavit dan dokumen-dokumen lain yang dikemukakan oleh defendan untuk tujuan perlindungan hak-hak atau kepentingan plaintif di dalam tindakan ini.

Aturan 41 k 9 KMT

Di peringkat akhir penghujahannya, Peguam defendan menimbulkan perkara mengenai kegagalan plaintif mematuhi kehendak peruntukan A 41 k 9(2) KMT di dalam afidavit sokongannya (kandungan 3) dan oleh itu beliau membantah penerimaan dan penggunaan afidavit tersebut bagi tujuan permohonan ini. Perkara ini sedikit sebanyak telah memeranjatkan peguam plaintif kerana peguam defendan tidak pernah memberi sebarang notis awal mengenainya. Aturan 41 k 9(2) KMT menyatakan:

> Every affidavit must be indorsed with a note showing on whose behalf it is filed and the dates of swearing and filing, and an affidavit which is not so indorsed may not be filed or used without the leave of the court.

Sebagai penyokong bantahannya, peguam defendan merujuk kepada kes *Mohd Nazir bin Badar Shair v Timbalan Menteri Dalam Negeri* [2000] 2 MLJ 559, di mana Augustine Paul H, menyatakan:

> This endorsement is defective as it does not state the dates of swearing and filing of the affidavits. However, as provided by the rule referred to the affidavits, even though defective, may be used with leave of court. But no application has been made by the Respondents for leave to use the affidavits. That compels me to order that the affidavits cannot be used.

Sebaik-baiknya bantahan seperti ini patut dibuat sebagai bantahan awal sebelum permohonan ini didengar sepenuhnya, dan notis yang jelas mengenainya diberikan kepada semua pihak yang terlibat terlebih awal. Ini adalah kerana sekiranya bantahan ini diterima, ianya tidak akan membuang masa semua pihak yang terlibat termasuk mahkamah. Walau bagaimanapun, memandangkan bantahan tersebut telah dibuat dan tiada bantahan yang kuat daripada peguam plaintif, mahkamah memutuskan untuk mendengar, mempertimbang dan seterusnya membuat keputusan mengenai bantahan itu.

Indorsmen yang dimaksudkan oleh peguam defendan ialah seperti yang terdapat di ms 21, affidavit sokongan plaintif yang diikrarkan oleh Low Suan Hing bertarikh 21 September 2000 (kandungan 3). Apa yang diindorskan di muka surat tersebut ialah:

> Afidavit ini difailkan oleh Tetuan SK Lam Wong & Yap, peguamcara plaintif yang beralamat di Lot 498-2-3,Wisma Indah, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

Mengikut kehendak A 41 k 9(2) KMT, indorsmen tersebut perlu juga mencatitkan tarikh bila afidavit berkenaan diikrarkan dan tarikh bila ianya difailkan. Peguam defendan dengan berlandaskan keputusan Augustine Paul H di dalam kes *Mohd Nazir* memohon agar afidavit tersebut ditolak dan tidak digunakan, kerana plaintif tidak ada membuat permohonan untuk penerimaan dan penggunaannya. Peguam plaintif menyatakan bahawa indorsmen mengenai tarikh diikrarkan dan tarikh difailkan ada dicatitkan (dicop) di muka surat pertama (muka depan) di bahagian atas di sebelah kanan affidavit tersebut: iaitu '*Diikrar pada 21 September 2000*' dan '*Difailkan pada 21 September 2000*'. Indorsmen itu adalah mencukupi untuk memenuhi kehendaki A 41 k 9(2) KMT.

Mahkamah berpendapat bahawa sememangnya tiada terdapat sebarang bentuk format di mana indorsmen sedemikian patut dicatitkan. Aturan 41 dan juga Borang 78, tidak ada menyentuh tentang itu. Amalan biasanya ialah indorsmen sedemikian dicatitkan di penghujung afidavit berkenaan iaitu diruangan selepas deponen menandatanganinya di hadapan pesuruhjaya sumpah. Itu hanyalah amalan sahaja, bukan penetapan undang-undang. Tujuan A 41 k 9(2) KMT adalah semata-mata untuk memudahkan rujukan dibuat tentang bila atau tarikh afidavit itu diikrarkan dan difailkan. Di dalam kes *Mohd Nazir* tiada tanda-tanda indorsmen sedemikian ada dicatitkan di mana-mana di dalam afidavit berkenaan. Sedangkan di dalam kes sekarang ini, indorsmen tersebut ada dicatitkan dengan jelas (secara cop) di bahagian atas sebelah kanan muka depan afidavit itu. Mahkamah berpendapat bahawa indorsmen tersebut adalah mencukupi untuk mematuhi kehendak A 41 k 9(2) KMT. Juga tiada tanda-tanda di dalam kes ini bahawa defendan telah diprejudiskan dengan kedudukan indorsmen tersebut. Defendan telahpun memfailkan afidavit jawapannya berdasarkan afidavit plaintif itu tanpa sebarang masalah. Peguam defendan juga telah dapat menghujahkan kesnya dengan panjang lebar dengan membuat rujukan kepada afidavit plaintif tersebut. Tiada pihak yang diprejudiskan. Tidak ada ketidakadilan yang diakibatkan kepada

mana-mana pihak. Oleh itu afidavit plaintif tersebut boleh diterimapakai untuk kegunaan permohonan ini. Sebaliknya, mahkamah mendapati afidavit defendan (kandungan 12) yang sebenarnya tidak mengandungi catitan atau indorsmen sedemikian baik dipenghujung mahupun di muka depan affidavit itu. Walau bagaimanapun, mahkamah tidak bercadang untuk menolak afidavit defendan tersebut memandangkan pihak plaintif tidak membantahnya dan juga tiada pihak yang diprejudiskan olehnya.

Keputusan

Berdasarkan hujah-hujah dan kedudukan di atas, mahkamah memutuskan seperti berikut:

(i) Bagi permohonan defendan (kandungan 13)
   — perintah seperti yang dipohon di bawah perenggan-perenggan 1, 2 dan 3 kepada kandungan 13.

(ii) Bagi permohonan plaintif (kandungan 7)
   — perintah seperti yang dipohon di bawah perenggan-perenggan (a)(i), (ii), (iii), (iv), (b), (c), (d) dan (e) kepada kandungan 7.

Permohonan defendan mengetepikan injunksi ex parte (kandungan 13) dan permohonan plaintif untuk injunksi inter partes serta pengemukaan dokumen (kandungan 7) dibenarkan.

Dilaporkan oleh Moy Saw Han